

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.10.2013. Данное возражение подано компанией «Юнилевер ПЛК», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011727227, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011727227 на регистрацию обозначения «URBAN ANTI+DOTES» была подана 22.08.2011 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя компании «Юнилевер Н.В.», Нидерланды. В дальнейшем права на заявку были переданы компании «Юнилевер ПЛК», Великобритания (заявитель) (см. уведомление от 05.06.2012).

Роспатентом 28.01.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011727227 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (компании «L'OREAL s.a.») знаком «ANTIDOTE» по международной регистрации № 712300, конвенционный

приоритет 02.10.1998, товары 03 класса МКТУ [1], а также с заявленным на государственную регистрацию на имя иного лица (компании «МИРИАНТО ЛИМИТЕД») обозначением «Antidoter» по заявке № 2011721312, приоритет 05.07.2011, товары 03 класса МКТУ (в настоящее время – товарный знак по свидетельству № 470703) [2].

В палату по патентным спорам 05.11.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что владелец противопоставленного знака [1] выразил согласие на регистрацию и использование товарного знака по заявке № 2011727227 в отношении части заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ (товаров, относящихся к средствам для ухода за волосами). В отношении противопоставленного товарного знака [2] приведен подробный анализ его несходства с заявленным обозначением, при этом указано на неоднородность товаров 03 класса МКТУ, содержащихся в знаке [2], с товарами, оставляемыми заявителем в перечне заявленного обозначения и относящимися к средствам для ухода за волосами.

В подтверждение своих доводов заявителем был представлен оригинал письма-согласия с переводом (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 03 класса МКТУ: «средства и препараты для ухода за волосами; средства для окрашивания волос, красители для волос, лосьоны для волос, препараты для завивки волос, шампуни, кондиционеры, спреи для волос, пудра для волос, средства для укладки волос, лаки для волос, муссы, пена для волос, блеск для волос, гели для волос, средства для увлажнения волос, жидкости для волос, средства для пропитки волос, средства против сухости волос, масла для волос, тоники для волос, кремы для волос».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (22.08.2011) заявки № 2011727227 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает

вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «URBAN ANTI+DOTES» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в возражении.

Противопоставленный знак «ANTIDOTE» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «Antidoter» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «А» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал сходство сопоставляемых обозначений, обусловленное тем, что каждое из них содержит в своем составе фонетически сходный элемент «ANTI+DOTES/ANTIDOTE».

Товары 03 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей.

Сходство знаков и однородность услуг заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленного знака [1] в письме (1) дал свое безотзывное согласие на регистрацию в Российской Федерации обозначения по заявке № 2011727227 в отношении товаров 03 класса МКТУ: «средства и препараты для ухода за волосами; средства для окрашивания

волос, красители для волос, лосьоны для волос, препараты для завивки волос, шампуни, кондиционеры, спреи для волос, пудра для волос, средства для укладки волос, лаки для волос, муссы, пена для волос, блеск для волос, гели для волос, средства для увлажнения волос, жидкости для волос, средства для пропитки волос, средства против сухости волос, масла для волос, тоники для волос, кремы для волос».

Принимая во внимание, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 29.10.2013.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически близкий элемент «ANTI+DOTES/Antidoter».

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил выявить, что указанные выше слова не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, следовательно, не представляется возможным провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

Сравниваемые слова выполнены буквами одного алфавита, что графически сближает знаки.

Вместе с тем, анализ товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению (средства и препараты для волос), свидетельствует об их неоднородности товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] (абразивы, средства для чистки и отбеливания, моющие средства).

Указанное обуславливает вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака [2], в связи с чем данный знак не может служить препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2011727227 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 03 класса МКТУ: «средства и препараты для ухода за волосами; средства для окрашивания волос, красители для волос, лосьоны для волос, препараты для завивки волос, шампуни, кондиционеры, спреи для волос, пудра для волос, средства для укладки волос, лаки для волос, муссы, пена для волос, блеск для волос, гели для волос, средства для увлажнения волос, жидкости для волос, средства для пропитки волос, средства против сухости волос, масла для волос, тоники для волос, кремы для волос».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 29.10.2013, отменить решение Роспатента от 28.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011727227.